



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000377790

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2038563-58.2025.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação e determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente) E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 15 de abril de 2025.

MAURÍCIO PESSOA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Voto nº 22006

Agravo de Instrumento nº 2038563-58.2025.8.26.0000

Agravante: Soletrol Industria e Comercio Ltda

Agravado: Google Brasil Internet Ltda

Comarca: São Manuel

Juiz(a): Renato Zanco Bueno

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOOGLE ADS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a desvinculação imediata de todo e qualquer anúncio não relacionado à autora, após as pesquisas específicas com a marca “Soletrol”, e para determinar que informe as sociedades que adquiriram a referida palavra-chave no período de dez anos.

Inconformismo da autora.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença, ou não, dos requisitos da tutela de urgência indeferida.

III. Razões de Decidir

Estão evidenciados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

A análise, possível de ser feita nesta sede, evidencia que a autora é titular de registros de marca mista e nominativa “Soletrol” e que há comercialização indevida do elemento nominativo das marcas da autora pela ré, através do serviço de links patrocinados.

Possibilidade de confusão e desvio de clientela, a ensejar periculum in mora.

Além disso, a autora responderá pelos prejuízos que o cumprimento da tutela vier a causar à ré, caso não sejam confirmadas as alegações ao final.

Tutela recursal tornada definitiva.

IV. Dispositivo

Recurso provido, com observação e determinação.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que, nos autos de “*ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos*”

morais e materiais com pedido de tutela de urgência”, movida por Soletrol Indústria e Comércio Ltda. em face de Google Brasil Internet Ltda., indeferiu a tutela de urgência para determinar a desvinculação imediata de todo e qualquer anúncio não relacionado à autora, após as pesquisas específicas com a marca “Soletrol”, e para determinar que informe as sociedades que adquiriram a referida palavra-chave no período de dez anos (fls. 38/40 dos autos originários).

Recorreu a autora a sustentar, em síntese, que é fabricante há mais de 43 anos de aquecedores solares; que há uso indevido de suas marcas registradas “soletrol” relacionados à veiculação de *links* patrocinados; que há, portanto, probabilidade de direito, porque devem ser observados os **Enunciados XVII e XXIII** do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e a posição adotada em diversos julgados em casos análogos; que há perigo de dano relativamente ao desvio de clientela, redução de seu faturamento e enriquecimento ilícito da ré; que há lastro probatório apto a demonstrar os atos fraudulentos praticados por ela (ata notarial, tela do computador com a demonstração do *link*, interpelação extrajudicial e respostas das ré); que a multa diária deve ser arbitrada conforme a robusta situação econômica da ré. Pugnou pela concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso para que *“seja concedida a tutela de urgência com a finalidade de impedir que a agravada seja impedida de comercializar o elemento nominativo da marca da agravante “Soletrol” como palavra-chave na plataforma ‘Google Ads’, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que estão presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código*

de Processo Civil”

Recurso preparado (fls. 21/22),
processado com tutela recursal (fls. 24/32) e respondido (fls. 39/99)

Oposição ao julgamento virtual (fls. 99)

É o relatório.

A r. decisão recorrida, proferida pela
MM^a Juíza de Direito da 2^a Vara da Comarca de São Manuel, Dra. Érica
Regina Figueiredo, assim se enuncia:

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, com requerimento de tutela de urgência, em que pugna a autora, com fundamento nos artigos 300 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, que a ré: a) providencie a "desvinculação imediata de todo e qualquer anúncio não relacionado à requerente, após a pesquisas específicas ou com frases que contenham como palavra-chave a marca “Soletrol” ou qualquer termo equivalente e que contenha a palavra “Soletrol” em sua frase, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”; b) "informe nos autos a relação de empresas que adquiriram a palavra-chave “Soletrol” perante a ferramenta “Google Ads” pelo período de 10 (dez) anos”; c) "proíba a comercialização deste termo". (p. 01/17).

É o necessário.

*Já ensinava KAZUO WATANABE que “a técnica da cognição sumária é utiliza danos processos sumários em geral, de que são espécie os processos cautelares, na antecipação da tutela em todo processo de conhecimento (art. 273, CPC/1973), e também em alguns processos de conhecimento de cognição exauriente que admitem, por expressa previsão legal, a concessão de provimentos antecipatórios”. (WATANABE, Kazuo. **Da cognição no processo civil**. São Paulo: Bookseller. 2ª edição atualizada. p. 132/133).*

Atualmente, nos termos do artigo 294 do NCPC,

"tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência". Seu parágrafo único dispõe que "a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental"

Nesse passo, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(NCPC, art. 300). Conforme José Miguel Garcia Medina, "usa-se, hoje, a expressão perigo de demora (periculum in mora) em sentido amplo, seja para se afirmar que a tutela de urgência é concedida para se evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está diante de uma situação de risco, a impor a concessão de medida de emergência para evitar a ocorrência de dano iminente". Assegura o autor que "importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o perigo de dano quanto o perigo de demora"(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT. 3ª edição, p. 471/472). "À luz do CPC/1973, seria possível pensar que, para se conceder a tutela antecipada de urgência, se exigiria maior certeza quanto à probabilidade da existência do direito que para a concessão de tutela cautelar (de acordo com o art. 273, caput, do CPC/1973, seria caso de antecipação quando o juiz '(...)existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação ').Não se pode extrair tal distinção do texto do CPC/2015" (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT. 3ª edição, p. 473).

No caso dos autos, indefiro o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar a presença de seus requisitos legais, haja vista que a autora sequer interpelou a ré extrajudicialmente, sendo necessário o efetivo contraditório.

Assim, na summaria cognitio cabível nesta fase processual, indefiro a pretendida tutela, ao menos por ora.

Ante a litigiosidade exposta na exordial, o que dificultaria eventual composição, deixo de remeter o processo ao Setor de Conciliação para designação de audiência, o que poderia proporcionar a pronta solução do litígio.

Cite(m)-se, via postal, com observância do rito comum, advertindo-se a(s) partes(s)requerida(s) de que terá(ão) o prazo de 15 dias úteis para apresentação de resposta (NCPC, arts.335 c/c 219), cujo termo inicial será a data da juntada do aviso de recebimento, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela(s)

parte(s) autora(s) (NCPC, art. 344).

Consigno que a requerida poderá formular, em preliminar de resposta, eventual proposta de acordo.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, se o caso. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Intime-se (fls. 39/40 dos autos originários).

Essa decisão foi sucedida pelas que rejeitaram os embargos de declaração opostos pela agravante, a saber:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de p. 39/40. Alega a parte embargante que a decisão foi contraditória e omissa, pelo que discordado entendimento adotado. Pugnou pelo conhecimento dos embargos e seu provimento atribuindo-se efeito modificativo (p. 47/49).

É a síntese do necessário.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material.

No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados.

Outrossim, o embargante flagrantemente tenciona, como pretensão precípua do recurso, a reforma do “decisum”, pois discorda do entendimento adotado, o que não se pode acolher.

Nota-se que embora haja interpelação, não há urgência, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os e-mails juntados datam de 2017 e 2018.

Invoca-se pela pertinência a doutrina de MARINONI e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em

Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45ª edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).

Tampouco exigível do Órgão Julgador a resposta pontual a todas as questões suscitadas pela parte.

Como assinalou a Ministra NANCY ANDRIGHI, nos EDcl noRESP 770746/RJ, “O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional, não incorrendo nas hipóteses ensejadoras”..”

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos. (Embargos de Declaração nº 2098444-15.2015.8.26.0000/5000;1 Relator(a): Paulo Ayrosa; Data do julgamento: 19/05/2016; V.U.)

Assim, não havendo quaisquer erros materiais, contradições, obscuridades ou omissões, nos termos do artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos opostos, prevalecendo na íntegra a decisão.

Intime-se (fls. 71/72 dos autos originários).

(...)

Vistos.

Tratam-se de novos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de p. 71/72, a legando omissão e contradição. Pugnou o conhecimento dos embargos e seu provimento com efeito modificativo (p. 76/79).

É a síntese do necessário.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material.

No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

E, conforme já fundamentado na decisão embargada 'o embargante flagrantemente tenciona, como pretensão precípua do recurso, a reforma do “decisum”, pois discorda do entendimento adotado, o que não se pode acolher.'

Assim, não havendo quaisquer erros materiais, contradições, obscuridades ou omissões, nos termos do artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos opostos, prevalecendo na íntegra a decisão.

Intime-se (fls. 751 dos autos originários).

O recurso prospera.

Dois pressupostos legais precisam estar demonstrados para a obtenção da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo esses requisitos cumulativos, de modo que a ausência de um deles basta para o indeferimento da medida.

Aqui, respeitado o entendimento do D. Juízo de origem, os requisitos estão presentes.

Conforme registrado na decisão de processamento, há indícios de violação aos direitos de propriedade industrial da agravante pela agravada, em decorrência da indevida associação do elemento nominativo das marcas mistas e nominativas de titularidade daquela, “Soletrol” (fls. 5), através do serviço de *links* patrocinados oferecido pelo sítio de pesquisas do Google, conforme ata notarial e *prints* (fls. 5 e 34/37).

Registra-se que não se ignoram as diferenças entre a ferramenta “Google Shopping” e “Google Ads”; contudo, nas fls. 34 dos autos originários, evidencia-se, sim, a

associação indevida pelo uso de palavras-chave por meio de *links* patrocinados.

É o que basta para, em cognição sumária, reconhecer-se que as marcas da agravante são usadas indevidamente para evidenciar endereços eletrônicos de sociedade que atua no mesmo ramo de atividade (aquecedor solar), o que, em tese, configura aproveitamento parasitário.

Nessa perspectiva, há indícios de que a associação é realizada não como publicidade comparativa, mas, sim, como publicidade abusiva, porque deflagrada pelo uso não autorizado das marcas, a gerar vantagem indevida ao usurpador a partir do benefício econômico que auferir com a “compra” da marca, ainda que sob a roupagem de palavras-chave.

Sobre os anúncios patrocinados oferecidos pela Google, o dicionário digital *Wikipedia* define-os nos seguintes termos:

Google Ads, antes conhecido como Google AdWords, é o principal serviço de publicidade da [Google](#) e principal fonte de receita desta empresa representando 96% dos quase 37,9 Bilhões de dólares que a empresa faturou em 2011.^[1] O serviço usa o sistema de publicidade por [Custo por Clique](#) (CPC) e Custo por mil impressões (CPM) que consiste em anúncios em forma de [links](#) encontrados, principalmente, nos mecanismos de pesquisa relacionados às palavras-chave que o internauta está pesquisando. É um modo de adquirir publicidade altamente segmentada independentemente de qual seja o orçamento do anunciante, no entanto não oferece tantos recursos e facilidades nas

políticas como o BingAds, seu maior concorrente. Os anúncios do Ads são exibidos juntamente com os resultados de pesquisa no Google, assim como em sites de pesquisa e de conteúdo, chamado de rede de Display, da crescente rede de anúncios do Google, que inclui [AOL](#), [EarthLink](#), [HowStuffWorks](#) e [Blogger](#).

Da doutrina sobre o tema, extrai-se que a seguinte explicação didática sobre essa ferramenta utilizada para fins publicitários:

Trata-se, em suma, de um contrato de publicidade celebrado entre a plataforma e o anunciante em que aquela se obriga, mediante remuneração e por meio de seus motores de busca, a exibir um link para a URL do anunciante em posição destacada na lista de resultados sempre que um internauta pesquisar pelas palavras-chaves escolhidas pelo anunciante. Em outras palavras, os anunciantes adquirem um lugar de destaque nos sites de busca sempre que o consumidor pesquisar pelas palavras-chaves fornecidas por eles. Assim, quando o consumidor digita determinada palavra-chave no campo para realizar a busca (que pode ser “perfume” ou “Tiffany”, posto que não há limites para a aquisição de palavras), nos seus resultados, aparecem em destaque, ou seja, como primeiros resultados (mais relevantes), os links para o site do anunciante que adquiriu essas palavras-chave (que pode ser uma loja qualquer que venda perfume no primeiro caso ou de uma outra joalheria, no segundo). Ora, no caso da loja que vende perfume ou de um determinado perfume quando a pesquisa é para esse produto, não há maiores questões a se discutir. Mas, e se a busca foi realizada com a expressão “Tiffany”, que é a marca de uma tradicional e internacionalmente conhecida joalheria, e como resultado dessa busca aparecesse o link patrocinado de uma outra joalheria, reconhecida ela ou não e que não vende mercadorias da conhecida loja Tiffany? Será que neste caso se estaria diante de uma violação

marcária por parte dessa joalheria que comprou a expressão “Tiffany” como keyword, gerando e destacando nos resultados de busca o link patrocinado resultante da pesquisa por essa expressão? Vale lembrar que as palavras-chave adquiridas, para serem vinculadas a um determinado site, são escolhidas pelo titular deste e não aparecem de forma ostensiva no site ao que o link direciona.¹

Quando a palavra-chave adquirida pelo anunciante é marca registrada pertencente a outrem, a concorrência desleal se caracteriza a partir da violação marcária e da concorrência desleal que se está a praticar, até porque, para dizer o mínimo, o uso da ferramenta que nesse caso se faz, facilita a confusão do consumidor e o desvio da clientela.

Não se trata de conclusão isolada; trata-se, sim, de solução conforme os **Enunciados XVII e XXIII** do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, os quais são imperativos ao disporem, respectivamente, que:

caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, dotada de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet.

A utilização de elemento nominativo de marca, nome empresarial ou título do estabelecimento concorrente, como palavra-chave na plataforma de anúncios do Google (Google Ads), caracteriza utilização parasitária, por

¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *A utilização de marcas como palavras-chave em links patrocinados*. In MAIA DA CUNHA, Fernando Antonio e LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio (coords.). *Direito empresarial aplicado vol. 3*, São Paulo: Editora Contracorrente, 2023, p. 509-510).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

propiciar prática de ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996), implicando responsabilidade solidária do provedor, em razão do risco da atividade (art. 927, par. ún., do CC). Inaplicabilidade do art. 19, do MCI, porque a escolha de palavra-chave, para serviço de publicidade direcionada, não se confunde com produção de conteúdo por terceiros.

Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a caracterização de concorrência desleal na utilização da marca registrada de concorrente como palavra-chave no sistema de *links* patrocinados do Google, como forma de obter resultados privilegiados nas buscas e direcionar clientes para os seus serviços.²

Dadas as importância e expressividade do quanto decidido, transcreve-se trecho desse julgado, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a saber:

A doutrina especializada, pela lição do saudoso Professor Denis Borges Barbosa, esclarece que haverá concorrência "quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou - do ponto de vista do consumidor - substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado. (Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 7).

Noutro vértice, desponta a teoria da concorrência desleal, que se construiu, "visando principalmente responder a ações que, desordenando o mercado, desorientando o consumidor e atingindo o concorrente, perturbam o seu normal funcionamento" (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 34).

² REsp nº 1.937.989/SP, Quarta Turma, Rel. Min Luis Felipe Salomão, j. em 23.08.2022.

Com efeito, será desleal a concorrência sempre que se verificar a utilização de esforços que se distanciam da ética e perseguem o desvio de clientela e empobrecimento do concorrente. (...)

No contexto dos recursos tecnológicos, a Internet se destaca como instrumento arrojado de interação eficiente, tendo em vista a expedita propagação da informação, num ininterrupto trânsito de dados. Assim, as relações arquitetadas no "sistema global de redes de computadores" – transações econômicas ou sociais, realizadas por organizações e instituições, ou individuais – ajustam-se, majoritariamente, pela produção, registro, gerenciamento e uso de informação, multiplicando-se as formas de produção e circulação de produtos e serviços, transformando os modelos de negócio até então existentes. (...)

Por certo, o principal instrumento utilizado pelo comércio eletrônico oferecido pelos provedores de pesquisa consiste num mecanismo de páginas na Internet, cujo resultado é, a princípio, orgânico, vale dizer, advém naturalmente do termo que foi objeto da pesquisa.

Ocorre que alguns provedores de busca oferecem um serviço pago de publicidade para alterar o referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave. Dizendo de outro modo, nos casos em que há publicidade paga, o provedor coloca à venda palavras-chave, que quando utilizadas pelo usuário, acarretarão o aparecimento, com destaque e precedência, do conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador".

A esse mecanismo oferecido pelos provedores de busca para dar publicidade aos produtos e serviços dá-se o nome de links patrocinados (keyword advertising). Assim, terão prevalência no rol de resultados de determinada busca, o anúncio, empresa ou marca daquele anunciante que se dispôs a pagar o maior valor pela posição destacada da palavra-chave, que é escolhida livremente por ele, com base no público-alvo que se pretende atingir, sem a existência de qualquer restrição sobre o vocábulo escolhido (...).

penso ser acertado o reconhecimento de infração à legislação regulamentadora da propriedade industrial e que a utilização por terceiros de marcas registradas, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

palavras-chave em links patrocinados com indiscutível desvio de clientela caracteriza ato de concorrência desleal.

Com efeito, além da flagrante utilização indevida de nome empresarial e marca alheia, a utilização de links patrocinados da forma engendrada pela ora recorrente é conduta reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo artigo 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, todos destacados alhures.

Dessarte, utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador, segundo penso é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes.

A deslealdade, aqui, estaria na forma de captação de clientela, por recurso ardil, sem a dispensa de investimentos condizentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado, que perde posição de destaque, com prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

Na linha desse entendimento, esclarece Edson Beas:

No caso específico das atividades comerciais dos motores de busca, o fornecimento de serviços de links patrocinados é capaz de gerar prejuízos vultosos aos interesses legítimos dos titulares de marcas comerciais e ao funcionamento do mercado. Os prejuízos são bem conhecidos: violação das diversas funções das marcas; concorrência desleal; parasitismo comercial. Sem contar que promoção de atos de concorrência desleal acaba por prejudicar o consumidor, pois tais atos enfraquecem os agentes econômicos leais. (RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. Reprimindo a concorrência desleal no comércio eletrônico: links patrocinados, estratégias desleais de marketing, motores de busca na internet e violação aos direitos de marca. São Paulo: RT, v. 961, 2015, pp. 35-93).

Não bastasse, salienta Deoclides Neto, que "a compra das palavras-chave por terceiros dificulta que o próprio detentor da marca consiga adquirir o termo correspondente. Isto porque, os serviços de links patrocinados funcionam como um leilão, em que os objetos leiloados são as palavras

disputadas entre os anunciantes, sendo que o valor final para aquisição do termo é definido pelo algoritmo dos mecanismos de busca, de acordo com a procura. Desta forma, palavra mais disputada terá, consequentemente, maior valor de compra" (Seu departamento de marketing poderia economizar horrores com links patrocinados com esta simples solução. <http://www.opiceblum.com.br/seu-depto-de-marketing-poderia-economizar-horrores-com-links-patrocinados-com-esta-simples-solucao/>).

Nesse rumo de ideias, o estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer licita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

É certo que a repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

Ainda, ao ensejo do julgamento do Recurso Especial nº 2.012.895-SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a eminente Ministra Nancy Andrigui, consolidou o entendimento sobre a concorrência desleal decorrente do uso de marca alheia como palavras-chave para acesso de *links* patrocinados, bem como sobre a responsabilidade civil solidária do Google.

É o que se verifica da ementa correspondente, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRENCIA DESLEAL. CONCORRENCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recurso especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de links patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados.

3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão.

4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram.

5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um

lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II) proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). Precedentes.

6. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

7. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.

8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.

9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital.

12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de

links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.

13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido; recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

Essa solução está consagrada nas Câmaras Especializadas de Direito Empresarial, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DIREITO MARCÁRIO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer e não fazer. Direito marcário. Deferimento da tutela de urgência. Insurgência do corrêu. Efeito suspensivo indeferido. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Alegada prática de concorrência desleal. Partes que atuam no mesmo ramo (serviços financeiros). **Vinculação da pesquisa do elemento nominativo da marca da agravada ao próprio site da recorrente por meio de serviço prestado Google Ads.** Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2306810-44.2024.8.26.0000; Relator: J.B. Paula Lima; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; J: 12/03/2025 – destaque acrescido).*

Ação cominatória (abstenção de concorrência desleal – uso indevido da ferramenta Google Ads), cumulada com pedidos de índole indenizatória por danos materiais e morais.

Decisão que indeferiu liminar. Agravo de instrumento de autora. Suficientes indícios de indevida utilização de marca de titularidade da agravante no patrocínio de "links" pela plataforma "Google Ads". Ato de concorrência desleal. Precedentes das Câmaras. Enunciados XVII e XXIII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido para conceder tutela provisória cominatória à agravante (TJSP; Agravo de Instrumento 2017469-88.2024.8.26.0000; Relator: Cesar Ciampolini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; J: 14/03/2024 - destaque acrescido).

Acrescenta-se, ainda, que eventual prejuízo que o cumprimento da tutela aqui deferida vier a causar à agravada será indenizado pela agravante, nos termos o artigo 302 do Código de Processo Civil, o que relativiza eventual dano reverso que se possa verificar.

Além da relevância da fundamentação, há, também, o *periculum in mora*, decorrente da possibilidade de confusão ao consumidor e de desvio de clientela da agravante.

Finalmente, no que concerne às alegações da agravada de condicionamento das obrigações de remoção do anúncio ou fornecimento de dados de anunciantes à indicação concreta e específica da URL do material questionado, elas não prosperam. Se a agravada foi capaz de desenvolver a ferramenta, tem condições tecnológicas e econômicas de restringir as palavras-chave em questão na forma determinada. Se assim não for, a sua atuação continuará a ser arbitrária e irresponsável, escudada em dificuldades inexistentes invocadas oportunisticamente.

Assim, reforma-se a r. decisão recorrida,

tornada definitiva a tutela recursal deferida, para que a agravada:

- (i) abstenha-se de comercializar ou permitir a aquisição, por terceiros, de *link* patrocinado ou anúncio que remeta às marcas registradas pela agravante, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória do Google Search, ou qualquer outra com a mesma finalidade, e em textos de anúncios veiculados por meio do mesmo sistema;
- (ii) faça cessar qualquer ato que, por intermédio da ferramenta Google Ads, que esteja a associar a marca da agravante a terceiros não autorizados a utilizá-la; e
- (iii) forneça a relação de pessoas que dela adquiriram a marca registrada da autora para utilizarem-na como link patrocinado ou anúncio pela ferramenta Google Ads.

As obrigações (de dar, de fazer e de não fazer) aqui impostas à agravada deverão ser cumpridas por ela no prazo de 5 dias contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento inescusável.

Considerando que esta decisão torna definitiva a tutela recursal, o termo inicial da obrigação de não fazer aqui imposta é a data da intimação para cumprimento daquela.

Sem prejuízo, reconhece-se, de ofício, a competência absoluta da Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 3ª RAJ, porque a controvérsia da ação de origem versa sobre violação marcária e, portanto, subsumida à competência daquela especializada (Resolução nº 824/2019).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Determina-se, pois, a redistribuição da ação de origem, até porque, segundo se verifica nos autos principais, o D. Juízo de origem não observou o quanto se determinou na decisão de processamento deste recurso.

Ante o exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO** ao recurso, com observação e determinação.

MAURÍCIO PESSOA
Relator